transfert de technologie

LA FILIÈRE DES CONTRATS INTERNATIONAUX
DE

transfert de technologie

BIBLIOTHÈQUE ADMINISTRATIVE
Ministère des Communications
Éléments de catalogage avant publication

Vuillermoz, Andrée.

La filière des contrats internationaux de transfert de technologie / par Andrée Vuillermoz [pour le] ministère des Affaires internationales. —— Québec: Publications du Québec, [1991?].

Bibliogr.
ISBN 2-551-14767-0

1. Droit international privé - Contrats 2. Technologie, Transfert de la I. Québec (Province). Ministère des affaires internationales. II. Titre.

A34 A1 / V83

Les
PUBLICATIONS
DU QUÉBEC

LA FILIÈRE DES CONTRATS INTERNATIONAUX
DE

transfert de technologie

Andrée Vuillermoz

Québec

92-07526/

Cette publication a été réalisée
par le ministère des Affaires internationales
du Québec

Cette édition a été produite par
Les Publications du Québec
1279, boul. Charest Ouest
Québec (Québec)
G1N 4K7

Graphisme
Communication Francine Bouchard

Dépôt légal: 1er trimestre 1992
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN: 2-551-14767-0

© Gouvernement du Québec

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS IX

INTRODUCTION 1

La situation actuelle de la protection des innovations canadiennes au Canada en général et au Québec en particulier 5

CHAPITRE 1

Considérations générales 7

Le transfert de technologie ou transfert de technique 7

- **Historique** 7
- **Traités internationaux impliqués** 8
- **Définition** 9
- **Facteurs de changement** 9
- **Incidence sur les États** 10

Les composantes essentielles d'un transfert de technologie 11

CHAPITRE 2

Terminologie 13

La propriété intellectuelle, ses composantes, son objet 13

Historique des droits 13
Brevets 14
Marques de commerce 14
Dessins industriels 15
Droit d'auteur 16
Internationalisation des droits 17

Le savoir-faire ou know-how 19

Définition 19
Protection 20
Assistance technique 21

CHAPITRE 3

Les différentes formes de contrat 23

Les différentes formes de transferts de technologie et les contrats qui en résultent 23

Le contrat simple 25

Les contrats séparés ou combinés 27

Société en copropriété 27
Vente d'usines «clé en main» ou «produit en main» 28

CHAPITRE 4

Processus de négociation: conseils pratiques 31

La négociation 31

Phases préliminaires d'une négociation 32
Détermination des inventions exploitables et étude de la liberté d'exploitation 32
Évaluation du savoir-faire 32
Contrat de secret 33
Choix du partenaire contractuel 35

Règles générales pour bien conduire une négociation 35
Choix de la stratégie d'exploitation 36
Contrats d'option 36
Clauses contractuelles méritant une attention particulière 38

CONCLUSION 41

ANNEXE 1 43

A- Liste de contrôle en vue de l'établissement d'un contrat de cession, ou concession de licence de brevet et de transmission de savoir-faire 43
B- Transmission de savoir-faire 48
C- Liste de contrôle en vue de l'établissement d'un contrat de concession de licence du droit d'usage de marques 49
D- Contrat de franchise 51
E- Vente de logiciels 52

ANNEXE 2 53

A- Liste de contrôle pour la rédaction d'une offre correspondant à une installation 53
B- Contrat d'achat ou de fourniture de procédé avec installation 56

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 61

GUIDES ÉTABLIS PAR LES ORGANISMES INTERNATIONAUX 63

AVANT-PROPOS

Dans les pays industrialisés, la vente ou l'acquisition de nouvelles technologies ou nouvelles techniques est un mode courant de développement de l'entreprise. Mais la commercialisation de biens intangibles n'est pas simple et beaucoup d'erreurs sont à éviter.

Ce document veut:

- montrer l'importance et l'intérêt d'une négociation de transfert de technologie susceptible d'engendrer une véritable coopération entre les entreprises;
- faciliter la rédaction des contrats internationaux qui en découlent;
- et rendre plus facile l'exécution de ces contrats.

Nous attirons l'attention sur des problèmes particuliers à ce genre de négociation et de contrat qui, en dehors des connaissances juridiques et techniques, font intervenir des facteurs culturels et psychologiques. Ces facteurs jouent un rôle important lors d'une rencontre entre des interlocuteurs qui n'ont ni la même formation ni la même culture et qui représentent souvent des intérêts opposés.

Cette filière veut éviter le plus possible les différends qui pourraient résulter de l'exécution desdits contrats. Car la vente, l'achat et l'échange de technologies ou de techniques sous quelque forme que ce soit, depuis le simple accord de licence jusqu'aux installations «clé en main», en passant par la formation de sociétés en coparticipation ou «joint-venture», constituent un élément important de la coopération économique et technique entre les pays.

Cet ouvrage ne mentionne et ne résout pas tous les cas possibles. C'est plutôt un guide, un aide-mémoire qui attire l'attention des négociateurs sur des points délicats.

En effet, **il n'existe pas dans ce genre d'accord international de contrat type, mais des types de contrats.** Nous faisons donc des suggestions sous la forme de listes de contrôle et attirons l'attention sur des clauses portant sur des points très particuliers. Il conviendra dans chaque cas de s'assurer que les clauses en question sont compatibles avec les lois et règlements des pays en cause.

Cette filière ne dispense pas les négociateurs de recourir en temps voulu à des experts dans ce genre de tractations pluridisciplinaires toujours complexes.

Si vous désirez obtenir plus d'informations, en particulier en ce qui a trait au développement de l'habileté nécessaire pour reconnaître les occasions d'achat, de vente et d'échange de technologie, nous vous recommandons de participer à une des sessions du séminaire en gestion mis au point conjointement par le Centre de recherche industrielle du Québec et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie portant sur les transferts de technologie.

INTRODUCTION

L'internationalisation d'une entreprise est considérée comme une étape stratégique de son développement. Cette étape représente tout un éventail de possibilités, de la simple exportation des produits jusqu'à l'implantation dans un pays étranger. Le produit proposé à l'exportation doit être commercialement valable et accepté dans le pays choisi. Les entreprises doivent donc s'intéresser à tout ce qui concerne la technique et son évolution, non seulement dans leur propre pays mais aussi à l'étranger.

Dans toute entreprise, il est courant de parler de gestion financière, de gestion de stock ou de matières premières, mais il est encore peu courant de parler de la gestion des innovations et des connaissances essentielles.

De tout temps, les entreprises ont cherché à se développer suivant deux axes essentiels: le produit et le marché.

La qualité d'un bon produit permet son développement d'abord sur le marché national, puis sur le marché international par l'adaptation de méthodes commerciales complétées par une publicité adéquate. Ces deux axes — **produit et marché** – se complètent et conduisent à l'internationalisation de l'entreprise.

Deux phénomènes apparaissent aujourd'hui au sein de l'industrie: **la nécessité d'innover et l'obligation d'exporter**. L'exportation de biens de consommation risque toutefois de devenir de plus en plus difficile étant donné l'importance de la diffusion des connaissances parmi les pays, notamment les pays industrialisés, à la suite d'accords de libre-échange qui conduisent à la formation de blocs économiques. Par contre, l'exportation de techniques, de matière grise, ne peut se réaliser que si les parties en cause y trouvent un avantage. Dans ce cas, c'est une source d'enrichissement du point de vue **intellectuel, technique et financier**.

Cette forme de négoce, réservée il y a une soixantaine d'années aux entreprises multinationales, concerne maintenant non seulement celles-ci, mais aussi les petites et moyennes entreprises, les cabinets de conseils, d'ingénierie, d'entreprise générale, qui sont devenus des vecteurs de transfert de technologie.

De plus, l'accessibilité des communications sous toutes ses formes s'est révélée un instrument important d'internationalisation. Comme l'industrialisation est aussi devenue un des principaux objectifs des pays en voie de développement, car c'est un moyen d'accroître leur bien-être, nous mesurons alors toute l'importance que prennent les transferts de technologie. Dans le cas des négociations avec les pays en voie de développement, certains problèmes peuvent se présenter. Beaucoup d'entreprises petites ou moyennes, qui détiennent des techniques intéressantes, n'ont pas toujours le moyen de les faire connaître, ni l'expérience de négociations avec l'étranger, ce qui les place dans un état d'infériorité relative au cours de leurs tractations. Il faut donc tenir compte de beaucoup de particularités afin de se mettre dans la situation la plus favorable pour assurer la réussite d'une négociation.

Les entreprises les plus avancées sur le plan de la gestion savent que dans la compétition industrielle, nationale ou internationale, la clé du succès ne réside plus dans la maîtrise des méthodes traditionnelles – **productivité, analyse des valeurs, projection et organisation des marchés** – qui sont des méthodes accessibles à leurs concurrents, mais dans la **création ou le lancement de produits nouveaux ou l'utilisation de techniques nouvelles**, procurant au consommateur une certaine satisfaction et à l'entreprise une plus grande marge de profit.

Ces nouveaux produits et ces techniques confèrent à la compagnie qui les exploite une originalité sur le marché et lui évitent, dans la majorité des cas, d'engager de stériles batailles de prix. Pour la compagnie bénéficiaire, ce phénomène est devenu un impératif industriel, souvent même un gage de survie.

Cependant, si les grandes entreprises supportent assez facilement les modifications technologiques qui s'imposent, la petite ou moyenne entreprise par contre est particulièrement vulnérable à cette évolution parce qu'elle n'a pas le temps ni surtout les moyens de s'y adapter. Elle se satisfait souvent de la qualité de ses produits ou de ses procédés, alors que l'un ou l'autre peut tomber plus ou moins rapidement en désuétude. La recherche coûte très cher et les résultats exploitables sont incertains.

En outre, on a trop tendance à tenir compte de la technologie de pointe et on oublie que l'industrie traditionnelle doit bénéficier elle aussi de l'apport de connaissances pour devenir compétitive. N'oublions pas que, jusqu'à ce jour, c'est surtout l'industrie traditionnelle qui a été source de biens de consommation et génératrice d'emplois. Or, qu'on le veuille ou non, le transfert de technologie est un phénomène permanent, un échange de connaissances en vue de trouver une solution à un problème. Cette solution fait appel à des techniques élaborées partout dans le monde et l'important, c'est de pouvoir y accéder.

Au sujet de la nécessité d'innover, les entreprises devraient régulièrement situer chacun de leurs produits par rapport à leur cycle de vie. Après cette évaluation, différentes options sont possibles:

- éliminer le produit du marché;
- améliorer le produit pour prolonger sa durée de vie;
- lancer un nouveau produit.

Le même exercice peut être fait pour les procédés.

Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises apportent une contribution importante à l'innovation issue de la recherche, que cette dernière soit fondamentale ou appliquée. Toutefois, les résultats de cette recherche n'ont pas toujours l'impact profond qu'ils pourraient avoir, car ils ne sont pas toujours bien perçus ni surtout valorisés et protégés comme ils devraient l'être.

Pourtant,

- que la recherche soit d'une importance capitale aussi bien pour l'entreprise ou l'organisme qui l'assure que pour celles qui en bénéficient,
- que la protection de ses résultats soit une nécessité puisqu'elle permet à son titulaire de bénéficier d'un monopole,

cela ne fait aucun doute.

La situation actuelle de la protection des innovations canadiennes au Canada en général et au Québec en particulier

Environ 50 % des brevets délivrés à des étrangers l'ont été à des Américains, 12 % à des Japonais, 8 % à des Allemands de l'Ouest. La Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, l'Australie, la Belgique et la Finlande se partagent le reste.

Ces statistiques se passent de commentaires, mais elles méritent d'être soulignées. On constate qu'il y a un certain manque d'intérêt concernant la **«protection»** au Canada. Cependant, plus un pays est riche en inventions protégées, donc en **monopoles**, plus il a la possibilité de se développer, notamment hors de ses frontières, en vendant, ou en échangeant ses droits qui sont une source de profits à long terme et constituent une arme de développement **offensive**.

L'acquisition d'innovations protégées par les résidents d'un pays ne doit pas chuter sous la barre du 5 %. C'est le seuil considéré comme dangereux. Au-dessous, il y a de gros risques de domination étrangère.

Mais la recherche, comme sa protection, coûte très cher car la procédure pour obtenir un titre valable est souvent très longue; de plus, au bout d'un certain temps, l'invention est publiée. Cependant, cette publication doit être considérée comme un atout supplémentaire à la validité du titre et, par conséquent, à l'importance du monopole.

Brevet canadiens délivrés

Période	au Canada	à l'étranger	Total
1987-1988	1 067	13 718	14 785
1988-1989	1 165	16 082	17 247

Répartition des brevets délivrés au Canada

Période	Québec	Ontario	Colombie-Britannique
1987-1988	215	554	103
1988-1989	213	647	104

Source : Ministère de la Consommation et des Corporations Canada, *Rapports annuels 1987-1988* et *1988-1989*.

C'est de ces différents points dont nous allons parler. Le transfert de technologie ou de technique est un phénomène complexe. Il n'y a pas de théorie générale, chaque cas étant un cas particulier auquel il faut trouver la meilleure solution.

Ces préliminaires nous amènent directement à notre sujet : **le transfert de technologie ou de technique**.

CHAPITRE

1

Considérations générales

Les transferts de technologie ou transferts de technique

Historique

Pendant des siècles, des artisans ont parcouru le monde pour apprendre leur métier ou découvrir des méthodes de fabrication nouvelles. Ils rapportaient ces informations dans leur pays et les appliquaient, souvent après les avoir adaptées. C'est ainsi que se sont transmis des procédés de fabrication qui subsistent encore de nos jours.

Un exemple des plus spectaculaires est le secret de la porcelaine. Depuis très longtemps, les Chinois fabriquaient de la porcelaine de haute qualité. Ce n'est qu'au XVIII[e] siècle que les artisans européens ont pu, à leur tour, fabriquer un produit valable, après en avoir volé le secret aux Chinois.

Au Moyen-Âge, les transactions étaient simples. Il s'agissait d'actes commerciaux directs: achats, ventes, voire trocs, la plupart du temps d'individu à individu.

Les États n'avaient encore émis aucune réglementation ni législation relativement à cette forme de commerce. On observe alors, en particulier dans la république maritime de Venise, un développement inattendu de ce qu'on appelera plus tard **«l'espionnage industriel»**. Un des premiers exemples de ce phénomène a été celui d'un gentilhomme italien de Bologne, Thesco Muscio qui, vers 1550, ramena en France le procédé de fabrication du verre mis au point par des artisans de Venise. À son arrivée en France, Thesco Muscio demanda et obtint par **«lettre patente royale»** le droit de fabriquer lui seul, pendant dix ans, toutes espèces de verrerie à la façon de Venise. Cet homme venait d'acquérir en France un monopole sur la base d'informations importées d'Italie.

À l'heure actuelle, la forme de ces transferts a subi de nombreuses modifications par suite de changements techniques, économiques, juridiques et même politiques que le monde a connu, notamment depuis le début du XX^{e} siècle.

Traités internationaux impliqués

Parmi ces changements, retenons:

- en **1949**, la création du **COMECON** ou Conseil de l'aide économique mutuelle regroupant l'URSS et la plupart des États européens de type socialiste ainsi que la Mongolie, Cuba et le Viêt-Nam;
- le **25 mars 1957**, la signature du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne ou CEE qui regroupe à l'heure actuelle 12 pays européens.

On ne peut s'empêcher de faire un rapprochement avec l'Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada.

Tous ces événements marquent, chacun à leur manière, un effort pour établir un nouveau type de relations entre les États. Nous devons d'ailleurs constater qu'aujourd'hui de nombreuses transformations risquent de se produire et de modifier notablement la situation.

De plus, l'institution de législations nouvelles a fait évoluer le genre des accords, a modifié et peut modifier encore profondément les échanges internationaux.

Définition

Plusieurs définitions d'un transfert de technologie ou d'un transfert de technique ont été avancées. C'est un phénomène complexe qui fait appel à des disciplines différentes. Après bien des discussions, les grandes entreprises ont opté pour une définition liée aux résultats à atteindre dans leur propre secteur d'activité. Cette expression vague peut se définir de la façon suivante:

> **«Le transfert de technologie ou transfert de technique est l'ensemble des informations qui permettent de mener avec succès une activité industrielle ou commerciale.»**

En d'autres termes:

> **«C'est le transfert des connaissances systématiquement nécessaires à la fabrication d'un produit ou à l'application d'un procédé ou à la prestation d'un service; il ne s'étend pas aux transactions comportant la simple vente ou le simple louage de biens.»**[1]

Facteurs de changements

Nous avons vu que les transferts de technologies sont très anciens et si, à l'origine, leur forme était simple, elle a beaucoup évolué depuis. Elle présente maintenant beaucoup de diversités, par exemple des ventes de services, des cessions ou concessions de licences avec ou sans savoir-faire, jusqu'à la vente d'usines «clé en main». Pour certains pays en voie de développement, cela va jusqu'à la vente d'usines complètes «produit en main», ce qui exige une assistance technique pouvant se prolonger pendant trois à cinq ans après la réception de l'usine proprement dite. Enfin, une autre forme, très prisée par les petites et moyennes entreprises, peut conduire à la formation de société en copropriété ou «joint-venture».

1 C'est la définition à laquelle se réfèrent les Nations Unies 17, Doc. TD/Codetot, novembre 1979

Incidence sur les États

La multiplication de l'espionnage industriel a incité les différents États du monde à s'impliquer de plusieurs façons dans les négociations actuelles par des législations, des réglementations, voire des accords de gouvernement à gouvernement.

Les composantes essentielles d'un transfert de technologie

Un transfert de technologie se concrétise par un contrat ou accord qui présente au moins une de ces trois composantes essentielles:

- **le droit de propriété intellectuelle,**
- **le savoir-faire ou know-how,**
- **l'assistance technique.**

Chacune de ces composantes peut se vendre, s'acheter ou s'échanger selon certaines modalités. Ce qui revient à dire qu'un accord de transfert de technologie est un acte commercial, pluridisciplinaire qui va faire intervenir des connaissances multiples:

- **techniques**
- **juridiques**
- **financières et fiscales**
- **économiques**

et surtout, des droits très particuliers, notamment ceux de la **propriété intellectuelle**.

CHAPITRE

2

Terminologie

La propriété intellectuelle, ses composantes et son objet

La propriété intellectuelle est formée de deux composantes:

1. la propriété industrielle qui regroupe uniquement les brevets, les marques de commerce, les dessins industriels;
2. les droits d'auteur.

La propriété intellectuelle a pour objet de protéger ces droits par le biais de l'émission de certificats par un organisme gouvernemental, mais sans garantie des gouvernements. Elle a aussi pour objet la défense de ces droits au moyen de conventions et de règlements que nous expliciterons ci-après. Précisons que chaque pays a sa législation propre relative à ces droits.

Historique des droits

Comment est-on arrivé à établir des droits de protection qui ont été généralisés dans la quasi totalité des pays du monde?

Aussi curieux que cela puisse paraître, les droits de protection ont été institués à la suite de la multiplication de ce qu'on a appelé plus tard **l'espionnage industriel**. Nous en avons donné un exemple dans l'historique des transferts de technologie.

Brevets

C'est la république maritime de Venise qui, en 1476, sous l'influence du doge, édicta la première loi sur les **«privilèges»**, loi qui permettait à un créateur de bénéficier pendant dix ans d'un monopole d'exploitation de sa création.

Pour faire l'objet d'un privilège, une création devait être:

– nouvelle
– ingénieuse
– à point de manière à pouvoir être utilisée et appliquée.

L'application de cette loi sur les **«privilèges»**, après une évolution inévitable, s'étendit à d'autres États.

De nos jours, les caractéristiques essentielles d'un brevet sont:

– la nouveauté
– l'ingéniosité ou l'activité inventive
– l'utilité et l'applicabilité à l'industrie.

On peut constater l'identité des caractéristiques essentielles des privilèges d'autrefois et des brevets d'aujourd'hui. Le brevet conserve sa qualité de **«privilège»** national dans les lois actuelles des États puisqu'il confère un droit exclusif d'exploitation à son inventeur dans le pays où il a été accordé ou publié. Mais, ce droit est **temporaire** et sa durée variable selon les pays. En effet, les législations nationales présentent de sensibles différences d'un État à un autre. Au Canada, la période de protection pour un brevet est de vingt ans à partir du dépôt de la demande.

Marques de commerce

L'origine des marques de commerce est plus ancienne encore que celle des brevets. Dans l'île grecque de Delos, on voit

encore aujourd'hui, au milieu des ruines, de nombreuses mosaïques bien conservées, représentant des poissons, des amphores, des graines; elles indiquaient à l'époque la spécialité du commerce qui se situait là. De nos jours, la marque de commerce a conservé sa signification: **c'est un signe distinctif servant à identifier les produits ou services d'une entreprise industrielle et commerciale**.

Ce signe peut revêtir différentes formes: un mot, une suite de mots avec ou sans chiffres, un dessin, un logo d'une ou plusieurs couleurs.

Au Canada, une marque de commerce peut être enregistrée pour une période de quinze ans et renouvelable indéfiniment tous les quinze ans.

Au Canada et aux États-Unis, il est recommandé d'enregistrer la marque lorsqu'elle est exploitée, ou en bonne voie d'exploitation.

La marque de commerce est considérée comme un droit très important puisqu'elle peut durer dans le temps. Elle est en général la base du contrat de franchise.

Dessins industriels

Depuis le XV[e] siècle, les législations de privilèges d'abord, puis de brevets ensuite ont beaucoup évolué. De plus, parmi les nouvelles techniques qui naissent constamment, certaines ne peuvent s'insérer dans le système de brevet, mais n'en demeurent pas moins des créations.

C'est le cas des dessins industriels.

Un dessin industriel est l'aspect ornemental d'un objet généralement utilitaire à deux ou trois dimensions. Il peut être enregistré auprès du Bureau des brevets. Cependant, la description de cet objet doit être **non fonctionnelle**; en effet les éléments de son aspect ne doivent pas être dictés par son utilisation.

De plus, l'article doit pouvoir être reproduit par un procédé industriel à plus de cinquante exemplaires.

Au Canada, la protection pour un dessin industriel enregistré est de cinq ans, renouvelable pour une deuxième période de cinq ans.

Dans certains pays d'Europe, la situation se présente un peu différemment. Par exemple en Francé et en Allemagne, la protection des dessins industriels peut se prolonger dans le temps par renouvellement. De plus, ces deux pays possèdent un droit particulier: le **modèle d'utilité** qui est assimilable à un «petit brevet» qui peut être utilisé pour un produit ou un procédé. Ce titre est valable en France, pour six ans.

Il en résulte, selon les pays, des disparités entre les protections accordées à une même création.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur est le droit exclusif qu'a un propriétaire de reproduire son œuvre ou de permettre à une autre personne de le faire.

Le droit d'auteur comprend généralement le droit exclusif de publier, de produire, de reproduire et d'exécuter une œuvre en public, avec interdiction aux tiers de publier une telle œuvre.

Au Canada, le droit d'auteur est automatiquement obtenu à la création d'une œuvre originale.

L'enregistrement du droit d'auteur n'est pas obligatoire, mais il est préférable de le faire pour avoir la preuve, en cas de contestation, de la date de création.

Au Canada, la protection d'un tel droit couvre toute la vie de l'auteur plus une période de 50 ans après son décès.

Ces indications sont très générales; elles devraient être complétées pour les personnes s'intéressant au droit d'auteur. On a déjà recommandé d'intégrer les programmes d'ordinateurs et les logiciels aux droits d'auteur. À cet effet, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a demandé aux législateurs nationaux de proposer des solutions pour la protection de tels droits.

Internationalisation des droits

Ce bref historique vous a donné quelques indications sur les origines de la **propriété intellectuelle** qui représente des droits privatifs privilégiant leur créateur. Comme nous l'avons déjà dit, ce sont des droits nationaux délivrés par une autorité publique, mais sans garantie de cette autorité. L'enregistrement permet à leurs auteurs d'obtenir un certificat dont ils pourront se prévaloir en cas de contestation, en même temps qu'il leur confère un monopole d'exploitation.

Il faut noter que, depuis un certain temps, le développement international, favorisé par une évolution exponentielle de la technique, a incité les États à s'orienter vers une certaine internationalisation des droits.

C'est ainsi que fut adoptée en 1883 par un certain nombre de pays la Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Cette convention compte aujourd'hui 100 États. Pour gérer ces droits, les **Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)** ont été institués en 1893, à Genève. En 1967, ils ont été constitués en **Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)**. C'est une organisation intergouvernementale, dont le siège est toujours à Genève, une institution spécialisée des Nations Unies.

L'**OMPI** est chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde grâce à la coopération des États membres. À l'heure actuelle, l'OMPI regroupe 126 États. Elle se consacre plus spécialement à assister les pays en voie de développement dans ce domaine si particulier de la propriété intellectuelle. Elle assure la coopération administrative entre les différentes unions ou traités internationaux de propriété intellectuelle.

Parmi les unions ou conventions dont s'occupe l'**OMPI**, signalons le Traité de coopération en matière de brevets ou Patent Convention Treaty (PCT) signé en 1970 à Washington. Aujourd'hui, 43 pays ont signé et ratifié cet accord. Le Canada l'a ratifié le 2 janvier 1990. Ce traité facilite le dépôt de demandes de brevets dans les pays membres, sous la forme d'une demande de brevet international. Cependant, les demandes sont examinées selon la loi du pays où elles sont déposées et les brevets accordés sont **nationaux**.

Il faut aussi mentionner une autre union importante gérée par l'OMPI, c'est la Convention de Berne concernant les droits d'auteur instituée en 1886. Le Canada en fait partie depuis le 10 avril 1928 et les États-Unis depuis le 1er mars 1989. Cette convention regroupe à l'heure actuelle 84 États.

Parlant d'internationalisation des droits de brevets, il faut signaler la création en 1973 du brevet européen. Ce traité n'est pas géré par l'OMPI. Il est limité à 13 États européens dont certains, comme la Suisse, ne font pas partie de la Communauté économique européenne (CEE).

Le savoir-faire ou know-how

Nous avons vu jusqu'à présent, de l'origine à l'époque actuelle, ce que sont les droits de propriété intellectuelle.

À côté de ces droits privatifs, consacrés par le législateur, il existe d'autres éléments découlant de la possession personnelle et dont l'importance économique est souvent considérable.

C'est cette terminologie, le **savoir-faire** ou **know-how**, qui a été communément admise pour désigner des formules, tours de main, recettes techniques qui restent la propriété de leur détenteur, qui les garde secrètes vis-à-vis de tiers.

Ce terme s'applique également à certaines méthodes ou modes d'emploi nécessaires à une exploitation de brevet; elles ne sont pas explicitées dans le texte du titre, mais sont indispensables pour la reproduction fidèle de l'invention.

Par ailleurs, il existe des créations qui ne possèdent pas les caractères de brevetabilité définis par les législations. En d'autres termes, une invention n'est pas toujours brevetable. Cependant, que ce soit un savoir-faire attaché à un brevet, ou un savoir-faire non brevetable, cette notion représente souvent une valeur importante pour l'entreprise.

Définition

Comment définir cette notion de savoir-faire si imprécise et si fluctuante, mais dont l'importance économique est considérable?

Passons sur les difficultés que les organisations internationales ont éprouvées pour arriver finalement, après biens des échanges de vues, bien des réunions internationales entre représentants de pays **«industrialisés»**, à la définition suivante:

> **«Le savoir-faire technique (le terme technique étant pris dans son sens le plus large) s'entend de tous les moyens de fabrication et de toutes les connaissances acquises**

pour la mise en œuvre d'une technique concernant un métier ou une industrie, que ceux-ci consistent en moyens brevetables ou non, ayant un caractère de secret et/ou de nouveauté, au moins pour celui qui veut en obtenir la jouissance ou la propriété».

Protection

Comment peut être protégée une donnée aussi peu précise? Elle ne peut l'être par un titre légal, contrairement aux droits privatifs de propriété intellectuelle dont nous avons parlé.

Une commission de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), sur les instances américaines et européennes, s'est penchée sur le problème au début des années 1970 afin d'étudier s'il convenait de prévoir un système juridique particulier pour la protection du savoir-faire.

Après bien des discussions, auxquelles participaient surtout des représentants d'entreprises, il a été reconnu que seule la caractéristique du «secret» eu égard au savoir-faire devait être retenue. La Chambre de commerce international, sur la base de la conclusion précédente, a pris la position suivante:

I) Le savoir-faire qui a un caractère secret est un bien représentant une valeur économique;

II) Le savoir-faire secret, utilisé illicitement sans le consentement du titulaire, doit permettre à la personne lésée d'obtenir une cessation d'usage, voire même des dommages-intérêts;

III) Le savoir-faire peut être utilisé par un tiers qui en obtient soit l'autorisation, soit la cession par le titulaire dans le cadre d'un accord précis.

Sur ces bases, et sous réserve qu'il reste secret, le savoir-faire peut être défendu au titre de la répression de la concurrence déloyale. Dans ce cas, les donneurs de savoir-faire devront eux-mêmes forger les armes avec lesquelles ils se défendront. Ils devront donc, dans l'établissement de leur contrat, consacrer leur meilleure attention à la rédaction des clauses sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour sanctionner les manquements aux obligations prévues dans le contrat.

Assistance technique

Nous en arrivons à la troisième composante de l'accord à savoir l'**assistance technique**.

La simple transmission de données, qu'elles soient écrites sous différentes formes ou verbales, est insuffisante pour permettre à un acheteur de pouvoir réaliser correctement les produits ou le procédé qu'il achète. Cela est particulièrement vrai pour les pays en voie de développement.

L'assistance au personnel intervient alors afin de faciliter l'usage ou le contrôle du savoir-faire.

Cette assistance peut se manifester sous une forme unilatérale ou réciproque. Le donneur acceptera de déléguer chez le receveur des ingénieurs ou des techniciens qui auront pour mission de mettre au point le savoir-faire et de faire démarrer la fabrication. Ou bien le donneur permettra l'accès de son entreprise aux ingénieurs ou techniciens du receveur afin de les familiariser aux méthodes de fabrication transmises. Les obligations réciproques du donneur ou du receveur devront être parfaitement explicites dans le contrat.

CHAPITRE

3

Les différentes formes de contrat

Les différentes formes de transfert de technologie et les contrats qui en résultent

Un transfert de technologie représente un véhicule privilégié par lequel des entreprises publiques ou privées achètent, vendent ou échangent une source potentielle de prospérité.

Il se concrétise dans un document écrit, daté, signé et paraphé par les parties qui sont en cause. Ce document constitue le contrat qui précise les droits concernés: brevets, marques de commerce, dessins industriels et/ou droit d'auteur, et décrit exactement le savoir-faire le cas échéant. Il arrive même fréquemment que le contrat ne comporte que du savoir-faire. En effet, ces biens immatériels, qu'il s'agisse de droits privatifs ou de savoir-faire s'achètent, se vendent, se louent ou s'échangent comme une marchandise. Voilà donc le transfert de technologie ramené à un acte commercial, mais à un acte commercial complexe, car pour aboutir au contrat signé, il faut négocier avec le partenaire et faire appel

simultanément à des disciplines très diverses, souvent fluctuantes, dont les plus essentielles sont d'origine technique, économique, juridique, financière, fiscale et parfois même politique.

Nous avons précisé qu'il n'y avait pas de contrat type mais des types de contrat. En effet, chaque cas de transfert est un cas particulier.

Le contrat simple

Un propriétaire de brevet qui désire faire exploiter son invention par des tiers a le choix entre deux formes de contrat:

a) la **cession** des droits qui est une vente pure et simple de l'invention protégée. Le bénéfice revient au concessionnaire exclusivement.

b) la **concession** de licence qui est une opération qui s'apparente au louage de bien, car le breveté reste propriétaire des droits. Dans ce dernier cas, on observe différentes formes de **concession** de licence:
   - la concession de licence exclusive: le breveté, tout en restant propriétaire des droits, ne peut les exploiter lui-même;
   - la concession de licence non-exclusive qui crée de nombreux concurrents possibles;
   - la concession de licence partielle qui conduit à une limitation des produits protégés, ou à une limitation dans le territoire d'exploitation.

Signalons le cas particulier des États-Unis qui permettent la licence unique appelée «sole licence» correspondant à une licence exclusive limitée, à savoir que le propriétaire des droits se réserve de faire sa propre exploitation en concurrence avec son licencié.

Un contrat est un document juridique qui a force de loi pour les partenaires; il reste soumis aux lois nationales et internationales qui le régissent. **C'est un document qui doit être parfaitement équilibré entre les droits et obligations réciproques des parties.**

Types de contrats simples les plus fréquents:

- contrat de cession ou de concession de licence de droits de brevet avec ou sans savoir-faire;
- contrat de transmission de savoir-faire;
- contrat de cession ou de concession de licence d'usage de marque de commerce, avec ou sans savoir-faire;
- contrat de franchise;
- vente de logiciel.

L'Annexe 1 renferme les listes de contrôle de ces différents types de contrats simples. La plus complète est celle relative à l'établissement d'un contrat de cession ou de concession de licence de brevet avec ou sans savoir-faire. Pour les autres, notamment pour celle relative aux marques, nous n'avons mentionné que les clauses soulignant certaines particularités relatives à l'accord, les clauses juridiques habituelles restant les mêmes.

Ces listes ne doivent pas être considérées comme des directives rigides et absolues.

Toutes les clauses indiquées ne figurent pas obligatoirement dans tous les types de contrat.

Par contre, certaines clauses particulières, par exemple celles relatives aux produits pharmaceutiques, ne figurent pas dans ces modèles.

Dans les listes de contrôle relatives à ces types de contrats simples, nous avons noté, autant que faire se peut, les observations dont il faudra éventuellement tenir compte.

Les contrats séparés ou combinés

La situation contractuelle varie souvent largement d'un pays à l'autre, nécessitant des types d'arrangement qui ne peuvent figurer dans un document unique.

Généralement, la rédaction des contrats commence une fois que les principales dispositions de l'accord ont été négociées.

Habituellement, cette forme d'accord touche l'établissement de sociétés en copropriété ainsi que les contrats d'achat d'installation «clé en main» ou «produit en main».

Société en copropriété

Quelquefois, les partenaires désirent échanger ou partager les titres de propriété de l'entreprise. Il peut s'agir de prendre une participation dans une société déjà existante, ou de créer une nouvelle société avec des tiers choisis. Il faut alors tenir compte des règlements ou obligations en vigueur.

Cette participation est variable:
- elle peut être majoritaire afin d'exercer un contrôle sur la société.
- elle peut ne comporter qu'un simple droit de veto.
- elle peut être minoritaire; dans ce cas, ce n'est pas à proprement parler une société en coparticipation, car le partenaire ne prend pas une part active à la gestion de la société.

Précisons que la forme de société en copropriété représente la forme la plus engagée du partenariat: les participants travaillent conjointement dans un même domaine d'intérêt.

Là encore, il faut pour réussir que les partenaires se connaissent et s'acceptent.

Fréquemment, l'un des partenaires fournit le capital nécessaire, l'autre ses droits et son savoir-faire. Plusieurs documents sont alors nécessaires:

- un contrat financier et, en annexe, d'autres documents spécifiant l'apport de l'autre cogestionnaire;
- un contrat de droit de propriété intellectuelle;
- un contrat de savoir-faire;
- un contrat de marque de commerce;
- un contrat d'assistance technique, etc.

Il y a quelquefois apport de biens immédiats de la part des deux partenaires, ce qui nécessite d'autres documents additionnels pour protéger de façon particulière les contributions de chacun à la société en coparticipation.

Pour les contrats de propriété intellectuelle, de savoir-faire et d'assistance technique, veuillez vous reporter aux listes de contrôle déjà mentionnées.

Vente d'usines «clé en main» ou «produit en main»

La vente d'une usine ou d'installation «clé en main» constitue la forme la plus élaborée des contrats de transfert de technologie. Elle comprend tous les éléments qui permettent de concevoir, de construire, d'opérer et de rentabiliser une entreprise industrielle.

Là encore, chaque cas est particulier et doit être étudié en fonction des partenaires en cause, des facilités ou, au contraire, des impossibilités qui peuvent se présenter, de l'attitude des organismes gouvernementaux et des pays choisis.

Ce type de contrat intervient généralement à la suite d'un appel d'offre. Les vendeurs éventuels répondent alors par un projet ou une offre. Jusqu'à ce jour, les pays d'Europe de l'Est exigent que l'offre en question comprenne deux parties:

- un projet préliminaire
- un projet définitif.

Les dispositions générales de ces contrats se retrouvent dans les autres types de contrat déjà évoqués. À toutes fins utiles, nous joignons une liste de références pour la rédaction d'une

offre, ainsi qu'une liste de contrôle relative aux points spécifiques lorsque s'y ajoute une vente de matériel particulier.

Parmi les responsabilités, il y a celles de l'entreprise générale de construction, mais ce n'est qu'un aspect de la responsabilité car le contrat **«clé en main»** comprend non seulement les prestations nécessaires à la construction, mais aussi celles du début de l'exploitation. Or, le constructeur n'est pas seul en cause, il fait généralement appel à un bureau d'études ou à des entreprises indépendantes qui apportent les techniques qu'il ne possède pas. Il intervient alors entre les participants à l'œuvre différentes formes de conventions que l'on pourrait ramener à deux grands groupes de contrats: **les contrats de sous-traitance et les arrangements sous formes de consortiums.**

Quant aux garanties contractuelles, il s'agit des garanties de rendement, de qualité et de conformité selon ce qui a été fourni par le donneur. Lorsque cette garantie prévoit que l'installation devra donner des produits analogues à ceux obtenus par le donneur dans ses propres usines, on peut parler d'installation «produit en main», une caractéristique exigée surtout dans les pays en voie de développement.

CHAPITRE

4

Processus de négociation: conseils pratiques

La négociation

«Une négociation importante est une véritable campagne» écrit Laroche dans *La Diplomatie française*.

Qu'est-ce qu'une négociation?

C'est **«l'action de faire du commerce»**, selon la définition du *Dictionnaire alphabétique et analogique* de Paul Robert qui précise qu'une négociation est «une série d'entretiens, d'échanges de vue, de démarches que l'on entreprend pour parvenir à un accord, pour conclure une affaire».

Savoir négocier, dans le cas d'un transfert de technologie, c'est donc maîtriser suffisamment les **connaissances techniques** en cause; c'est connaître **l'art de faire du commerce**; c'est être sensibilisé au droit, non seulement commercial et civil, mais aussi au droit de la propriété intellectuelle; c'est connaître la fiscalité et les conventions internationales se rapportant à ces disciplines. Les législations anti-trust, notamment, *The Sherman Act* et *The Clayton Act* aux États-Unis, ainsi que certaines dispositions (art. 85 et 86) du *Traité de Rome pour la Communauté économique européenne* sont à signaler.

La négociation est une étape cruciale qu'il faut mener avec précaution, car tous ces pourparlers vont déboucher sur une exploitation qui doit être rentable aussi bien pour le donneur de la technologie que pour le receveur.

Il ne faut pas que ces difficultés fassent renoncer à de telles transactions. Du point de vue pratique, il n'y a pas « d'oiseau rare » répondant aux exigences énumérées précédemment. Mais une bonne équipe formée de spécialistes éprouvés, qu'ils appartiennent à l'entreprise ou qu'ils agissent comme conseillers, est à l'avance une équipe gagnante.

Phases préliminaires d'une négociation

Détermination des inventions exploitables et étude de la liberté d'exploitation

Le **donneur** doit faire un inventaire très précis de ce qui est négociable: l'invention brevetée? le savoir-faire? la marque de commerce? le dessin industriel? ou un ensemble de droits?

Le **receveur** doit s'assurer de la liberté d'exploitation des titres en cause dans les pays choisis. Existe-t-il une dépendance éventuelle vis-à-vis d'autres brevets existants? Le brevet ou le droit de propriété industrielle en cause a-t-il déjà fait l'objet d'un transfert ou présente-t-il des servitudes? Le brevet a-t-il déjà été donné en licence, même partiellement, à un tiers?

Évaluation du savoir-faire

Le **receveur** souhaite avoir le plus d'informations possibles sur le savoir-faire avant de prendre une décision importante et onéreuse. Par contre, le **donneur** risque d'être réticent à dévoiler ses secrets au receveur sans recevoir une garantie, à tout le moins une certaine rémunération.

La règle généralement adoptée pour ne léser personne est de faire signer par les parties un « contrat de secret » ou « accord préliminaire de confidentialité ».

Contrat de secret

Types d'informations astreintes au secret

- techniques;
- juridiques:
  demandes de brevets, situation et liberté d'exploitation des titres;
- commerciales:
  études de marché, informations sur la clientèle;
- économiques et financières:
  étude de prix de revient, de rentabilité;
- contractuelles:
  cocontractants, licenciés partiels, limites géographiques.

Nature des informations astreintes au secret

Elles peuvent être très diverses: notes, rapports, photos, films, bandes d'enregistrement, schémas, plans, dessins, échantillons, prototypes, etc.

Elles peuvent être transmises verbalement ou par écrit, résulter de remises de documents, de visites de laboratoires, d'ateliers, d'installations, etc.

Principaux contrats de secrets

Ils sont souvent préliminaires à un accord ou à un contrat au cours d'une négociation qui peut porter sur:

- un savoir-faire ou des connaissances techniques;
- des demandes de brevets non encore publiées;
- un savoir-faire associé à une ou des demandes de brevets, ou à des brevets.

Les contrats de secret peuvent faire l'objet d'un document séparé ou être intégrés dans le contrat principal.

Portée et limites des contrats de secret

Sauf dispositions contraires, les informations confidentielles ne peuvent être utilisées industriellement en vue d'une exploitation. Elles sont limitées à l'information ou à certains essais bien définis en vue d'une prise de position ultérieure.

Leurs limites se situent:

- dans le temps: entre 5 et 15 ans selon le cas;
- dans l'espace:
  l'astreinte au secret touche non seulement le receveur mais à travers lui, s'il y a lieu:
  - ses licenciés et ses successeurs;
  - ses employés;
  - ses sous-traitants;
  - ses clients;
  - ses sociétés filiales.

Positions relatives des parties au contrat

Par définition, elles sont opposées.

Le donneur cherche à lier le receveur par le maximum de contraintes.

Le receveur, au contraire, s'efforce d'être soumis à un minimum de contraintes dans le cadre du contrat envisagé.

Si l'engagement au secret n'est pas accompagné ou suivi d'un accord d'exploitation, cet engagement peut présenter des inconvénients pour le receveur qui s'interdit, pendant un temps plus ou moins long, de s'intéresser au domaine précisé dans le contrat de secret. **Il convient donc, avant de signer un tel contrat, de bien examiner le texte soumis et de réfléchir aux conséquences que cela peut entraîner, notamment pour le receveur.**

Libération de l'astreinte au secret

Elle intervient:

- si le receveur possède déjà les informations: preuves à fournir au moment de la communication par le donneur;
- à la suite d'une divulgation publique: brevet, article de presse, commercialisation, par le fait du donneur ou d'un tiers (qui n'est pas le receveur);
- par autorisation expresse du donneur.

Sanctions de la violation du secret

Dommages et intérêts en faveur de la partie lésée.

Conclusion

Le contrat d'engagement au secret est donc très délicat. En cas de non-signature du contrat d'exploitation, il convient de prévoir un délai pour retourner au donneur les éléments confidentiels fournis.

Il faut toujours prévoir un terme à l'engagement au secret, que ce dernier soit pris par contrat spécial ou que cette disposition soit incluse dans le contrat d'exploitation lui-même. Comme nous l'avons déjà mentionné, la limite d'un tel engagement peut se situer entre cinq et quinze ans, sauf peut-être pour certaines techniques de pointe très évolutives ou dans d'autres cas spéciaux, comme le domaine de l'électronique où une période de trois ans semble à l'heure actuelle largement suffisante.

En tout état de cause, **un engagement au secret ne doit pas être éternel.**

Choix du partenaire contractuel

Ce choix est très important, surtout lorsqu'il s'agit d'une transmission de savoir-faire non protégé par les lois de la propriété industrielle. En effet, la précarité de la protection contractuelle impose, dans ce cas, plus encore que dans le cas de la concession de licence de droits, le choix d'un partenaire inspirant le maximum de confiance sur tous les plans. Une enquête préliminaire approfondie est recommandée.

Quoiqu'il en soit, ce choix peut intervenir à la suite d'un simple contact ou être l'aboutissement d'une vaste recherche.

Certains pays se sont dotés de services de promotion de commerce ou d'organismes de valorisation de la recherche, qui sont chargés de centraliser les offres et les demandes de techniques. Les ambassades et les consulats servent souvent de sources d'information.

Règles générales pour bien conduire une négociation

De nombreux auteurs ont essayé d'établir une théorie sans y parvenir. Sans faire appel à des règles générales précises, on peut faire certaines recommandations aux négociateurs:

a) avoir la volonté de contracter;

b) créer, au cours des entretiens, un climat de confiance, car dans toute négociation quelle qu'elle soit, les rapports humains sont déterminants;
c) essayer de se mettre à la place du partenaire, de comprendre sa psychologie et déceler son ou ses objectifs;
d) délimiter aussi étroitement que possible les points de convergences et de divergences entre les partenaires;
e) faire la preuve de connaissances indispensables sans négliger les points essentiels de la culture du pays de chacun des partenaires.

Choix de la stratégie d'exploitation

Après des discussions qui peuvent durer plusieurs mois, un accord intervient. Les droits et les obligations des parties vont alors définir la forme du contrat. Le rôle respectif des parties peut être régi par un document unique ou un ensemble de documents. Par exemple, des contrats séparés peuvent toucher divers éléments de l'accord: licences ou cessions, assistance technique, perfectionnement ou autres services envisagés.

Toutes ces obligations vont dans une large mesure influencer les clauses concernant la rémunération du contrat, ainsi que sa forme.

La rédaction de ces textes commence habituellement après le règlement des principaux points de négociation. La discussion sur des questions secondaires peut se poursuivre pendant la rédaction des textes, au fur et à mesure que les tentatives pour traduire l'entente nécessitent de préciser certains points.

Contrats d'option

Lorsque la prise de décision définitive est délicate, un contrat d'option permet au receveur d'entamer une activité préliminaire dans un domaine déterminé afin de conclure, en meilleure connaissance de cause, un accord ferme d'exploitation. Ce dernier accord est toujours annexé au contrat d'option afin que le receveur connaisse à l'avance les conditions contractuelles de son exploitation future.

A) Caractéristiques des contrats d'option

Objet: Ils peuvent porter sur tous les aspects de la propriété industrielle, du savoir-faire, des connaissances techniques, de l'ingénierie.

Secret: Généralement, certains éléments mentionnés dans le contrat d'option sont confidentiels. Des clauses d'engagement au secret doivent alors être prévues. Il ne faut pas minimiser leur importance, particulièrement en cas de non-levée d'option.

Durée: En général, elle varie de six mois à deux ans. Au terme de cette période intervient ou non «la levée d'option». La période d'option peut être prolongée, si cette mesure a été prévue dans l'accord initial ou si une entente mutuelle est intervenue, généralement au cours des deux mois qui précèdent la fin de la période normale d'option.

Prix: Une option peut être octroyée à titre gratuit ou onéreux. En cas de levée d'option, le prix de l'option peut être à valoir sur le prix d'une somme forfaitaire ou sur le montant des redevances prévues au contrat annexé.

Si l'option n'est pas levée, la rémunération versée reste acquise au concédant.

B) Structure des contrats liés aux contrats d'option

Les contrats liés utilisent les mêmes définitions et les mêmes termes, bien que le contrat d'option est quelquefois plus restreint que le contrat lui-même.

Du fait de la liaison des deux contrats, l'accord d'option peut se prolonger dans le temps pendant l'existence du contrat de licence. Par exemple, si la rémunération due pendant le contrat d'option est à valoir sur les conditions financières du contrat de licence, ou bien si les perfectionnements imaginés par le receveur pendant le contrat d'option sont à prendre en considération dans le contrat de licence, ou encore, et c'est généralement le cas, si la durée de l'engagement au secret se prolonge au-delà du contrat d'option.

C) Clause optionnelle

Celle-ci peut porter sur:

- une licence exclusive devenant non-exclusive ou vice-versa (avec bien entendu, des modifications des clauses de redevances ou d'autres dispositions);
- une licence exclusive transformée en cession;
- une licence partielle devenant licence totale;
- un domaine géographique accru ou restreint avec ou sans modification des autres dispositions.

D) Conclusion

Le contrat d'option est fréquent du côté du receveur lorsque l'exploitation de l'invention en cause porte sur un procédé ou produit dont l'exploitation n'apparaît pas suffisamment assurée sous certains aspects; et du côté donneur, lorsque ce dernier éprouve le besoin de tester son éventuel partenaire.

Cette forme optionnelle permet beaucoup de souplesse et évite quelquefois aux partenaires de s'engager dans des liens contractuels immédiats et durables qui peuvent, par la suite, se révéler gênants.

En d'autres termes, un contrat d'option est une forme d'examen plus ou moins prononcée et plus ou moins étendue.

Clauses contractuelles méritant une attention particulière

Nous avons prévu dans les annexes 1 et 2 des listes de contrôle qui sont utiles pour attirer l'attention des négociateurs, et leur suggérer des questions afin d'obtenir un contrat équilibré entre donneur et receveur.

Nous ne considérons ici que les dispositions essentielles.

1. Objet du contrat

C'est un article fondamental. Il constitue la base sur laquelle les autres articles viendront s'appuyer. Il doit être écrit

avec précision, surtout s'il n'y a pas de droits privatifs, car, en cas de litige, seules les clauses contractuelles sont prises en considération.

2. Rémunération

Dans certains pays, la rémunération relative à des droits privatifs ou au savoir-faire n'est pas imposée fiscalement de la même manière. Il peut donc être avantageux de préciser dans cet article le montant et l'objet des rémunérations prévues : droits de brevets, savoir-faire, marques ou assistance technique. On peut même, dans ce dernier cas, en faire une disposition spéciale, car elle est assimilée dans de nombreux pays à des frais généraux déductibles d'impôts.

3. Confidentialité

Cette clause est importante dans le cas de transmission de savoir-faire. Elle est une des dispositions contractuelles prise en considération en cas de litige. On s'appuie alors sur la clause objet du contrat qui décrit précisément le savoir-faire ainsi que sur la définition du savoir-faire propre au contrat.

4. Contrefaçon

Il faut prévoir les cas de contrefaçon de brevets d'un tiers ainsi que ceux de contrefaçon de brevets licenciés. Dans ce dernier cas, une disposition généralement admise évite de pénaliser le licencié par rapport au contrefacteur en ne plaçant pas le premier sur un plan plus défavorisé que le contrefacteur, s'il n'y a pas possibilité d'arrêter la contrefaçon.

5. Perfectionnement

Les deux parties peuvent être intéressées à bénéficier des améliorations à la technique transmise. Une clause d'échange réciproque de perfectionnements intervient alors entre les partenaires. Mais, attention, nous avons vu :

– d'une part, des cas où le perfectionnement dépassait en valeur l'objet du contrat.

– d'autre part, cette clause peut dans certains cas, aux États-Unis et dans les pays de la CEE, présenter un caractère monopolistique sévèrement réprimé par les lois anti-trust, surtout si les perfectionnements sont échangés à titre exclusif.

6. Date effective du contrat

Le contrat n'entre pas toujours en vigueur à la date de la signature des parties, notamment dans le cas où les autorités des pays intéressés à l'exploitation doivent approuver obligatoirement l'exécution dudit contrat. C'est le cas des pays d'Amérique latine, du Japon, de la France, etc.

Toutes ces raisons font que l'on ne saurait trop recommander de faire appel à des spécialistes bien informés de ces questions afin d'éviter des difficultés insurmontables et se retrouver avec un contrat impossible à exécuter.

CONCLUSION

Comme nous l'avons indiqué dans l'avant-propos, nous espérons avoir apporté une aide pratique aux négociateurs de transfert de technologie.

Nous ne prétendons pas être exhaustifs sur un sujet aussi complexe. Nous avons souligné les étapes importantes d'une négociation internationale, car il s'agit toujours d'engagement à moyen et souvent à long terme comme l'indiquent si bien les listes de contrôle en annexe à ce document.

Pour ce genre de négoce, il faut une volonté politique et économique à long terme. Ce n'est pas en changeant de plan fréquemment qu'il y aura efficacité et réussite. La diffusion de techniques est souvent freinée tant par les entreprises elles-mêmes que par les textes législatifs et administratifs internationaux et par les systèmes sociaux et culturels des pays des interlocuteurs. Tout cela nécessite que les questions soient bien posées et bien identifiées dès les premiers contacts entre les interlocuteurs ou les partenaires.

En réalité, comme nous l'avons dit dans la quatrième partie, ce genre de négociation implique le recours à une équipe de négociateurs spécialisés: technique, droit, finance, fiscalité et souvent connaissances relatives à la propriété intellectuelle.

Chacun intervient dans le cadre de sa spécialité. Un chef de file désigné peut orienter les discussions dans le sens le plus favorable.

Ces négociations ne peuvent reposer seulement sur des points ou des discussions planifiés à l'avance. Elles font également appel aux relations humaines et exigent une grande ouverture d'esprit et une bonne disponibilité intellectuelle.

L'important, c'est de permettre aux participants de se connaître, de se faire confiance et surtout d'apprendre à travailler ensemble, comme une véritable équipe. Seul le temps fera évoluer les choses.

Nous souhaitons que ce document joue le rôle d'un guide ou d'un aide-mémoire pratique pour les négociateurs qui devront présenter un habile mélange de fermeté et de souplesse pour assurer le succès d'un accord bien équilibré, tout en faisant preuve d'une qualité qui démontrera leur efficacité dans les compromis, à savoir:

l'imagination.

ANNEXE 1

A- Liste de contrôle en vue de l'établissement d'un contrat de cession, ou concession de licence de brevet et de transmission de savoir-faire

I. Identification des parties au contrat

- Nom ou raison sociale;
- Nationalité;
- Dans le cas d'une société ou compagnie: forme, capital, numéro du registre du commerce;
- Personnes physiques représentant les parties et ayant pouvoir décisionnel.

II. Attendu ou préambule

- Exposé des droits en cause avec ou sans savoir-faire;
- But recherché (aucun engagement ne doit figurer dans les attendus).

III. Définition des termes revenant fréquemment dans le texte du contrat

- Filiale, société affiliée;
- Produits et/ou procédés licenciés;
- Brevets et/ou dessins industriels;
- Savoir-faire ou connaissance technique attaché aux brevets ou indépendant des droits;
- Montant net des ventes (si elles représentent l'assiette des redevances);
- Territoires de la licence;
- Perfectionnements;
- Date effective du contrat (dans certains cas, ce n'est pas la date de signature).

IV. Objet du contrat

1) Nature

- Cession;
- Concession de licence, forme de la licence;
- Non-opposition de droits.

2) Propriété intellectuelle et connaissances techniques

- Droits de propriété intellectuelle: les citer même s'il ne s'agit que de dépôt de demandes de brevet;
- Connaissances techniques ou savoir-faire: précisions sur la communication, la remise des documents en une ou plusieurs fois, la langue de rédaction.

3) Étendues des droits cédés ou concédés

- Fabrication, usage, vente;
- Caractère exclusif ou non exclusif;
- Droit de sous-licence éventuel;
- Limitations éventuelles.

V. Rémunération des droits et des connaissances techniques

- Distinction entre rémunération des brevets et rémunération du savoir-faire;
- Durée des paiements.

VI. Modalités de paiement

- Échéances, monnaie et lieu de paiement, taux de change, s'il y a lieu;
- Déductions de certaines charges ou escomptes;
- Décomptes à fournir;
- Indemnités de retard.

VII. Vérification des livres

- Comptabilité séparée ou non;
- Contrôle par le donneur de licence ou un tiers indépendant.

VIII. Perfectionnements (si applicable)

- Modalités de communication et durée.

IX. Assistance technique, s'il y a lieu

- Stage des techniciens, leur durée, sanctions des délais non tenus;
- En cours d'exécution du contrat, plusieurs vérifications peuvent être requises telles que montage, démarrage, assistance ultérieure, si besoin est.

X. Remboursement des frais d'assistance technique

- Frais de voyages et de séjour, assurances, dépenses personnelles;
- Paiements des techniciens en déplacement.

XI. Garanties des brevets

1) Cas de contrefaçon des brevets licenciés

Notification de la contrefaçon, charges de la défense, détermination de la partie défenderesse, frais de poursuite, répartition des indemnités éventuelles.

2) Cas de contrefaçon de brevets de tiers

La contrefaçon est généralement décelée par l'exploitant du titre. Il doit alors mettre au courant le donneur de licence. Qui poursuit? Condamnation, dommages-intérêts, prévoir le cas de litige.

(Penser aux conséquences éventuelles de ces deux cas sur d'autres dispositions de l'accord, notamment la rémunération.)

XII. Obligations d'exploiter

Ce sont des incitations:
- Chiffre d'affaires minimum;
- Investissements supplémentaires;
- Obligations diverses.

XIII. Dépôts et entretien des brevets

- Communication des nouvelles demandes;
- détermination des territoires de dépôts;
- paiements des annuités.

XIV. Clause de secret

- Informations soumises à cette disposition;
- Engagement des tiers intervenants (ex. sous-traitants);
- Durée de l'engagement.

XV. Révision du contrat

XVI. Entrée en vigueur sous réserve de certaines autorisations gouvernementales (obligatoires avec certains États)

XVII. Durée – Expiration à date fixe – Reconduction possible ou non

XVIII. Résiliation

- Possible sous condition de respect d'un préavis, par suite de dispositions contractuelles non exécutées;
- Délai pour remédier aux manques;
- Faillite;
- Indemnité en cas de résiliation.

XIX. Force majeure

- Clause non acceptée par certains pays (en particulier ceux qui ne reconnaissent pas le droit de grève).

XX. Situation de l'exploitation à l'expiration du contrat ou à la résiliation

- Brevets encore en vigueur;
- Utilisation des connaissances techniques;
- Stock de produits encore protégés par des brevets.

XXI. Adresse des contractants

XXII. Cessibilité

XXIII. Droit applicable à l'accord

XXIV. Arbitrage

XXV. Convention antérieure, s'il y a lieu

XXVI. Signatures, dates, par les contractants et les témoins

B- Transmission de savoir-faire

En ce qui concerne le savoir-faire, il n'y a pas de protection légale analogue à celle de la propriété intellectuelle. Ce manque de protection exige le choix d'un partenaire qui inspire un maximum de confiance tant sur le plan technique que déontologique. Notre objectif se limitera à l'établissement d'un inventaire des clauses spécifiques.

- **Attendus ou préambule**: bien préciser, sans ambiguïté, ce que veulent les parties en cause.
- **Objet du contrat**: expliciter la nature du produit ou du procédé avec toutes les spécifications et tolérances éventuelles.
- Bien définir la **portée du savoir-faire**, sous quelle forme il sera communiqué, par exemple:
  - informations;
  - plans et dessins;
  - moyens de contrôle;
  - matériel spécifique utilisé, etc.

Il est nécessaire de préciser les délais de communication de ce savoir-faire.

- **Paiements**

  Plusieurs possibilités:
  - somme forfaitaire initiale;
  - redevances périodiques à échéances déterminées;
  - taux de change, si nécessaire;
  - fiscalité.

- **Territoire d'exploitation**

- **Secret**
  - informations soumises à cette disposition;
  - durée.

C- Liste de contrôle en vue de l'établissement d'un contrat de concession de licence du droit d'usage de marques

Les dispositions sont les mêmes que celles de la liste de contrôle pour un contrat de concession de licence de brevet (voir annexe 1A).

Nous ne reprenons que les caractéristiques particulières à la marque de commerce.

Définition des termes

- Marque licenciée, enregistrement ou non, numéro d'enregistrement s'il y a lieu, date d'enregistrement, exploitation ou non, pays d'exploitation.

Objet du contrat

- Forme: concession de licence ou simple droit d'usage;
- Enregistrement ou non des marques.

Rémunération

- Distinction entre rémunération pour la ou les marques, et la rémunération du savoir-faire, s'il y a lieu, en tenant compte d'une incidence fiscale éventuelle;
- Redevances proportionnelles basées sur le nombre d'unités marquées.

Contrefaçon

- Contrefaçon des marques licenciées;
- Contrefaçon des marques de tiers à qui incombent les frais de poursuites, conséquences d'une décision judiciaire sur les autres dispositions du contrat.

Garantie de qualité des produits marqués

- Contrôle par le donneur de licence.

Dépôt et entretien des marques

- Nouvelles demandes et renouvellements;
- Territoire;
- Abandon de marques.

Situation à l'expiration du contrat ou à sa résiliation

- Concernant les marques encore en vigueur;
- Stocks des produits marqués;
- Rachat possible par le propriétaire de la marque.

D- Contrat de franchise

Le contrat de franchise ou franchisage est un mode de commercialisation, par un système contractuel de collaboration entre deux entreprises indépendantes, d'une formule, c'est-à-dire d'un savoir-faire appliqué à la distribution de biens ou de services. Ce mode de distribution fait appel à une marque de commerce et/ou à une formule commerciale concrétisée par une raison sociale, à laquelle est lié un ensemble de méthodes de gestion qui a déjà fait ses preuves.

Le secteur dans lequel on envisage le franchisage doit avoir une croissance au moins égale à 10 % par an. Par conséquent, le produit, la marque ou le service doit avoir un attrait universel. En dehors des efforts initiaux du franchiseur à apporter à la franchise en cause, il faut prévoir l'évolution de la consommation et adapter les expériences et les ressources pour répondre à la demande.

Principales dispositions d'un contrat de franchise:

- définir les parties au contrat;
- objet de la franchise;
- exclusivité territoriale;
- droits concédés au franchisé;
- obligations du franchiseur;
- obligations du franchisé, paiement des redevances;
- contrôle du franchisé, restrictions éventuelles (secret, non-concurrence);
- obligation d'assurance;
- durée du contrat:
  - procédure de renouvellement,
  - droit de transfert à un tiers,
  - droit de rachat;
- sanctions en cas de non-respect des clauses contractuelles;
- arbitrage.

E- Vente de logiciels

Généralement, un logiciel est vendu avec les recommandations qui s'y rattachent, sous forme d'une garantie, avec précision de la limitation de la garantie et des droits de licence concédés à l'acheteur. Chaque entreprise qui vend des logiciels a ses garanties propres et donne avec précision les possibilités de son logiciel. Les droits accordés peuvent varier avec la législation propre à chaque pays en vertu des lois nationales sur les droits d'auteur.

ANNEXE 2

A- Liste de contrôle pour la rédaction d'une offre correspondant à une installation

1. Restriction à la communication des informations contenues dans l'offre.
2. Plan et sommaire.
3. Rappel de l'origine de l'offre.
4. Informations générales sur l'entreprise qui fait l'offre: exposition des produits fabriqués, situation sur les plans national et international.
5. Description sommaire du procédé et schémas. Éviter les données chiffrées (des schémas complémentaires peuvent figurer dans le projet définitif seulement):
   - description générale et par ateliers en ayant toujours présent à l'esprit d'éviter de divulguer les véritables secrets de fabrique;
   - contrôles principaux effectués en cours de fabrication;
   - avantage du procédé offert.

6. S'il y a lieu, indiquer les caractéristiques du ou des produits finis. Ce sont les caractéristiques minimales qui sont à indiquer, car l'acheteur exigera ces mêmes caractéristiques dans le contrat définitif qui comportera les clauses de garantie et de responsabilité et les méthodes analytiques de contrôle.
7. Caractéristique des matières premières (il est essentiel de les faire figurer dans le contrat et, a *contrario*, l'acheteur ne pourra en exiger de plus sévères au moment des négociations):
   - réserves à faire;
   - examen et contrôle des produits achetés directement par l'acheteur.
8. Caractéristique des fluides auxiliaires et de la force motrice.
9. Les rendements doivent être indiqués sous forme d'une fourchette à observer, par exemple entre 80 et 95 %.
   Ne pas oublier que ces chiffres devront figurer dans le contrat avec plus de précision.
10. Personnel d'exploitation avec les différentes qualifications.
11. Hygiène et sécurité.
12. Accessoires essentiels et leurs caractéristiques (voltage, eau, gaz, etc.), traitements éventuels.
13. Matériel fourni par le donneur. Limite de la fourniture qu'il est à même d'apporter avec toutes les spécifications.
14. Cession du procédé:
    droits accordés, connaissances techniques, savoir-faire et propriété intellectuelle, s'il y a lieu.
15. Assistance technique:
    - supervision du montage;
    - formation du personnel, tenir compte de ses qualifications et de celles qu'on veut acquérir;
    - assistance au démarrage.

    Prévoir ses limites et préciser si l'assistance technique fait partie du contrat ou si elle est rémunérée à part.
16. Prix, conditions de paiement, délai de validité de l'offre, conditions d'indemnisation du personnel déplacé sur le site, délais de livraison, garantie d'assurance, etc. Toutes ces données peuvent être précisées dans la lettre d'envoi de l'offre.

Il est à noter que pour certains pays, par suite des exigences éventuelles du receveur et des incidences fiscales, il est recommandé de décomposer le prix global en:

- prix pour cession de procédé;
- prix pour prestations d'études (bâtiments, ingénierie);
- prix pour matériel livré FOB (large réserve pour les pièces de rechange pour le démarrage et la période de garantie qui restent sous la responsabilité du vendeur).

B- Contrat d'achat ou de fourniture de procédés avec installations

1. Identification des contractants.

2. Exposé préliminaire ou attendus.

3. Définitions. En dehors des définitions figurant habituellement dans les contrats de transfert de techniques, ajouter dans ce type de contrat:
   - date de réception;
   - date de fin de livraison;
   - date de démarrage.

4. Objet du contrat
   Identification des prestations et installations fournies:
   - droit, exclusif ou non, d'utilisation du procédé. Limites à préciser sur le plan technique (avec perfectionnements ou non) de la capacité, du nombre d'installations, des territoires;
   - élaboration et remise du projet d'installation en une ou deux étapes (en annexe, préciser les contenus des projets);
   - fourniture de matériel:
     - énumération et limites précisées dans des annexes,
     - pièces de rechange,
     - divers: produits, catalyseurs, etc.
       (là aussi, le préciser dans une annexe);
   - prestations:
     - manuel technique,
     - formation du personnel du receveur,
     - supervision du montage,
     - supervision du démarrage et direction des essais de réception.

Pour ces deux derniers points, préciser la composition du personnel du donneur, sa qualification en indiquant le temps et la durée de la présence de ces techniciens chez le receveur. À titre d'exemple: ingénieurs: 4 personnes/jour; techniciens: 10 personnes/jour; ouvriers spécialisés: 10 personnes/jour.

Les limites de ces prestations, les responsabilités respectives et les modalités de rémunération sont à préciser soit dans le contrat, soit dans des annexes.

5. Prix:
   - prix global et prix détaillé;
   - conditions de livraison.

6. Modalités de paiement: possibilité d'un crédit étalé sur plusieurs années:
   1) Premier paiement contre remise par le donneur de:
      - confirmation de l'approbation du contrat par les autorités gouvernementales, s'il y a lieu;
      - facturation de certains manuels techniques;
      - caution bancaire inconditionnelle (de dédommagement de l'acheteur en cas de résiliation).
   2) Second paiement au prorata des livraisons contre:
      - facture;
      - lettres de conformité des livraisons.
   3) Troisième paiement à la signature de certificat de réception.
   4) Paiements échelonnés par traites.
   5) Définition des intérêts versés et des garanties bancaires remises par le receveur.

7. Tolérance de poids:
   - prévoir des pénalités en cas d'écarts supérieurs aux tolérances (par exemple: refus de la livraison, ou versement d'une pénalité par le vendeur au prorata du poids en déficit).

8. Délais de livraison:
   - de la documentation technique;
   - du matériel.

9. Pénalités en cas de retard à la livraison.

10. Force majeure (si elle est admise):
    - causes et effets.

11. Modalités de remise et de réception de la documentation technique:
    - nombre d'exemplaires;
    - langue utilisée (la traduction dans la langue du pays du receveur peut être exigée).

12. Inspection et essais:
    - inspecteur du receveur dans les bureaux ou usines du donneur où sont élaborés la documentation technique et les matériels spécifiques livrés;
    - frais à prévoir.

13. Emballage du matériel et marquage des colis.

14. Expédition: prévoir notices d'expédition des colis.

15. Obtention par le vendeur des licences d'exportation.

16. Assurances diverses: sur transport, chantiers, voyages, etc.

17. Garanties:
    - garanties de qualité: du procédé cédé, du matériel et de la documentation livrés;
    - garanties mécaniques: en général, 12 mois après réception (avec délai maximum à partir de la dernière livraison si le montage n'est pas entièrement assuré par le donneur);
    - garanties de performance:
      - définition des performances garanties (celles de l'offre);
      - définition de la période pour essai de réception avec possibilités de modifications données au vendeur pour amener l'installation aux performances garanties.

18. Pénalités pour:
    - le manque à produire qui peut être fonction de la valeur de l'installation et de l'écart en pourcentage entre la capacité de production effective et celle qui a été garantie par le donneur;

- l'excédent de consommation des matières premières. Il conviendra alors de vérifier si cela ne provient pas d'une pureté des matières premières utilisées inférieure à celle préconisée par le donneur;
- le défaut de qualité du produit qui ne correspond pas au niveau de qualité garantie par le donneur. Ce dernier doit remédier à ses frais à ce manque de qualité si toutes les autres données sont conformes au contrat.

Viennent ensuite les dispositions générales à inclure dans un contrat:

- perfectionnement;
- propriété industrielle;
- secret;
- durée;
- arbitrage;
- etc.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BERGIER, Jacques. *L'espionnage industriel,* 1969.

GAUDIN, Jacques H. *Stratégie et négociation des transferts de techniques,* Édition du Moniteur, 1982.

ASSOCIATIONS LICENCES ET SAVOIR-FAIRE. *Licences de brevets et transferts technologiques,* 1973.

MOUSSERON, Jean-Marc. *Traité des brevets,* Librairie technique, Paris, 1984.

PLASSEREAU, Yves et SAVIGNON, François. *L'État et l'invention : histoire des brevets,* La Documentation française, 1986.

ROUBIER, Paul. *Le droit de la propriété industrielle,* Sirey, Paris, 1952.

SALLENAVE, Jean-Paul, RICHARD, Guy et LEROY, Georges. *La conquête des marchés extérieurs,* E.O. ARC, 1978.

GUIDES ÉTABLIS PAR LES ORGANISMES INTERNATIONAUX

OMPI: *Guide sur les licences pour les pays en développement*, OMPI, Genève, 1977.

ORGALIME: *Guide pratique pour l'élaboration d'un contrat de know-how*, Bruxelles, 1976.

OCDE: *Politique de concurrence et propriété intellectuelle*, OCDE, 1989.

Achevé d'imprimer
en février 1992 sur les presses
de l'Imprimerie Quebecor – Saint-Romuald
à Saint-Romuald